

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 25.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж, Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013726162 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013726162 с приоритетом от 30.07.2013 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Бордо», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным, так как воспроизводит географическое наименование города во Франции, в силу чего может быть воспринято потребителем в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров и происхождения товаров, а также оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно

места нахождения изготовителя товаров, так как местом нахождения заявителя является Российская Федерация.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 25.12.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным для приведенных в заявке товаров, так как слово «Бордо» имеет несколько значений, в частности, оно означает винодельческий регион во Франции, тип винной бутылки, цвет (вина бордо), сорт столовой свеклы и воспроизводит название французского футбольного клуба. При этом заявитель признает, что этимологически проявления слова «Бордо» в указанных значениях действительно происходят собственно от географического наименования соответствующего города во Франции, однако отмечает, что в настоящее время данное слово в этих значениях используется уже самостоятельно без отождествления с этим французским городом.

В подтверждение своих доводов о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя российского лица заявитель ссылается на прецедент регистрации товарного знака со словесным элементом «БОРДО» по свидетельству № 163412.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.07.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Бордо», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2013 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно действительно воспроизводит географическое наименование города во Франции, что заявителем в возражении никак не оспаривается. Так, Бордо – город на юго-западе Франции, центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда (см.

Российский энциклопедический словарь, М.: «Большая Российская энциклопедия», 2001, Книга 1, с. 184).

Исходя из данного обстоятельства, заявленное обозначение действительно может быть воспринято потребителем в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров и/или на место происхождения товаров (Франция), что и обуславливает собственно вывод о его неохраноспособности.

Что касается довода возражения о том, что слово «Бордо» означает не только вышеуказанный город во Франции, но также и винодельческий регион во Франции, тип винной бутылки, цвет (вина бордо), сорт столовой свеклы или воспроизводит название футбольного клуба «Бордо», то следует отметить, что слово «Бордо» в указанных значениях, как было верно отмечено в возражении самим же заявителем, происходит именно от географического наименования соответствующего города во Франции, и, следовательно, именно данное значение этого слова является основным.

При этом не имеется никаких оснований полагать, что для приведенных в заявке товаров (мучных кондитерских изделий) оно будет ассоциироваться вовсе не с территорией Франции, как местом происхождения этих товаров, а конкретно с чем-то иным – виноделием, винодельческим регионом (причем во Франции), какими-то особенностями винной бутылки или цвета вина бордо (причем французского), сортом свеклы (с характерным цветом того же французского вина бордо) либо с футбольным клубом из той же самой Франции.

К тому же необходимо отметить и то, что именно французские изысканные и утонченные мучные кондитерские изделия (различные пирожные, крокембуши, кексы, круассаны, клафути) пользуются широкой популярностью по всему миру. Их традиционные рецепты многие века бережно хранятся кондитерами Франции. (См. <http://edaho.ru/#/francuzkaja-kuhnja.html>).

Так, во Франции уже в XIII в. пекари получили официальный статус для выпекания облатков к праздникам, пекли торты, пирожки и оладьи, а к 1566 г. появилась самостоятельная профессия – кондитер, и в первой книге о французской кухне «Французский повар» (1651 г.) уже был рецепт пирожного на базе слоеного теста. Франция – одна из первых стран, в которых появились кафе, где продавались

различные пирожные и сладости, получившие впоследствии признание, как лучшие во всем мире. (См. <http://акцентуация.рф/archives/1215>).

Изложенные выше обстоятельства несомненно усиливают ассоциативную связь заявленного обозначения, для которого испрашивается регистрация в качестве товарного знака в отношении такого рода товаров, именно с территорией Франции.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, местом нахождения заявителя является не Франция, а иная страна – Российская Федерация, ввиду чего заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака собственно на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о месте нахождения изготовителя товаров и/или месте происхождения товаров, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и/или их изготовителя.

В этой связи следует отметить, что место регистрации юридического лица может и не совпадать с местом нахождения самого производства товаров (производственного предприятия), но заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им самим или иным лицом по его заказу деятельности по выпуску маркированных заявленным обозначением соответствующих товаров на территории Франции.

Что касается довода возражения о том, что имеется прецедент регистрации на имя российского лица товарного знака со словесным элементом «БОРДО» по свидетельству № 163412, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Например, могут учитываться фактические обстоятельства, приведшие к приобретению тем или иным обозначением различительной способности в результате его интенсивного

использования, или какое-то характерное графическое исполнение знака, обуславливающее его различительную способность, и др.

Так, например, упомянутый в возражении товарный знак по свидетельству № 163412 представлял собой комбинированное обозначение с крайне высокой степенью стилизации его шрифтовых единиц, в силу которой соответствующий словесный элемент практически утратил свой словесный характер и воспринимался как оригинальное изобразительное обозначение. К тому же правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении совсем иных товаров, а в настоящее время указанная регистрация товарного знака не действует в связи с истечением 20.01.2007 срока ее действия.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.11.2014.